

Translation

Rec'd PCT/PTO 27 DEC 2004

TENT COOPERATION TREATY

PCT/EP2003/006795



PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference M/ERB-091-PC	<b>FOR FURTHER ACTION</b> See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/EP2003/006795	International filing date (day/month/year) 26 June 2003 (26.06.2003)	Priority date (day/month/year) 27 June 2002 (27.06.2002)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC A61B 18/00		
Applicant ERBE ELEKTROMEDIZIN GMBH		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.
2. This REPORT consists of a total of 5 sheets, including this cover sheet.
- ☐ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consist of a total of \_\_\_\_\_ sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:

- I ☒ Basis of the report
- II ☐ Priority
- III ☐ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- IV ☐ Lack of unity of invention
- V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- VI ☐ Certain documents cited
- VII ☐ Certain defects in the international application
- VIII ☐ Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 12 January 2004 (12.01.2004)	Date of completion of this report 01 October 2004 (01.10.2004)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP2003/006795

## I. Basis of the report

## 1. With regard to the elements of the international application:\*

- ☒ the international application as originally filed
- ☒ the description:  
pages \_\_\_\_\_ 1-6 \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☒ the claims:  
pages \_\_\_\_\_ 1-8 \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, as amended (together with any statement under Article 19  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☒ the drawings:  
pages \_\_\_\_\_ 1/3-3/3 \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☐ the sequence listing part of the description:  
pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_

2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.  
These elements were available or furnished to this Authority in the following language \_\_\_\_\_ which is:

- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
- ☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

## 3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

- ☐ contained in the international application in written form.
- ☐ filed together with the international application in computer readable form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in written form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
- ☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
- ☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

4. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages \_\_\_\_\_
- ☐ the claims, Nos. \_\_\_\_\_
- ☐ the drawings, sheets/fig \_\_\_\_\_

5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).\*\*

\* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

\*\* Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

**V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement****1. Statement**

Novelty (N)	Claims	1-8	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	1-8	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-8	YES
	Claims		NO

**2. Citations and explanations**

Reference is made to the following documents:

D1: DE 11 59 574 B (SIEMENS REINIGER WERKE AG)

19 December 1963 (1963-12-19)

D2: US-A-4 781 175 (HAHN KARL W ET AL)

1 November 1988 (1988-11-01)

D3: US-A-5 061 268 (FLEENOR RICHARD P)

29 October 1991 (1991-10-29).

**1. Inventive step**

The present application fails to meet the requirements of PCT Article 33(1) because the subject matter of claims 1 and 7 does not involve an inventive step (PCT Article 33(3)).

**1.1 Claim 1**

Document D1 is considered to be the prior art closest to the subject matter of claim 1. Said document discloses (the references in parentheses relate to D1):

/...

- a connecting device (safety device 3) for an electrosurgical instrument (10) which has a gas supply line (54) and an electrical supply line (51, 52); and also
- a housing (3) into which the gas supply line leads, the electrical supply line being arranged within the gas supply line;
- a branching device (figure 2, in the housing 3, bottom left) in the housing (column 6, lines 42-44), via which the power supply line is led out of the gas supply line, forming a gas connection end-piece and an electrical connection end-piece; and
- two plug connectors mounted on the housing (housing 3, top left, between 6 and 8; 18) for connection to a socket connector in a device, or in connecting lines leading to the device, the gas connection end-piece and the electrical connection end-piece being connected to said connecting lines and a filter (9) being arranged inside the housing in the gas connection end-piece (see column 2, lines 29-48; column 6, lines 36-44; figures 2 and 3);

Thus, the subject matter of claim 1 differs from the known connecting device in that not only the gas connection end-piece but also the electrical connection end-piece is connected to the plug connector.

The problem addressed by the present invention can thus be regarded as that of devising a plug connection that is faster and simpler to use.

The solution proposed in claim 1 of the present application cannot be considered inventive (PCT Article 33(3)). The reasons are as follows: the device according to D1 has different connection pieces for gas (between supply line 6 and reduction valve 8 on housing 3; see figure 2) and electricity (18). Therefore, when assembling the whole device, the user has to make two plug connections (plus two further plug connections for the control connections 16a and 16b). A person skilled in the art would consider this impractical and would therefore seek to solve the problem with a simpler connection, both the gas and the electrical connections being combined in one plug connector. Such a solution is disclosed in D2 (see column 13, line 58; figures 11a and 11b). Thus, the two separate connections according to D1 would be combined in one socket connector, a device as per claim 1 being thereby obtained.

#### 1.2 Claim 7

The same reasoning applies in respect of independent claim 7. Since argon can also act as an inert gas, a person skilled in the art would use the safety device according to D1 for an APC instrument likewise. Therefore, the subject matter of claim 7 does not involve an inventive step (PCT Article 33(3)).

Dependent claims 2-6 and 8 contain no features which, in combination with the features of any claim to which they refer back, meet the PCT requirements

/...

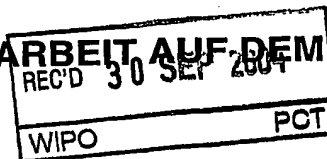
for novelty and inventive step. The reasons are as follows:

claims 2 and 6: interchangeable filter and disposable instruments are known from D3 (column 5, lines 21-26);

claims 3-5: the subject matter of said claims constitutes routine design measures for solving the problem of interest;

claim 8: APC probes are generally known in the prior art.

Rec'd PCT/PTO 27 DEC 2004  
**VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM  
 GEBIET DES PATENTWESEN**



**PCT**  
**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT**  
 (Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts <b>M/ERB-091-PC Bo/du</b>	<b>WEITERES VORGEHEN</b> siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/PEA/416)	
Internationales Aktenzeichen <b>PCT/EP 03/06795</b>	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) <b>26.06.2003</b>	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) <b>27.06.2002</b>
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK <b>A61B18/00</b>		
Anmelder <b>ERBE ELEKTROMEDIZIN GMBH ET AL.</b>		

1. Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.
- ☐ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).

Diese Anlagen umfassen insgesamt    Blätter.

3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Bescheids
- II ☐ Priorität
- III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags  <b>12.01.2004</b>	Datum der Fertigstellung dieses Berichts  <b>01.10.2004</b>
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde  Europäisches Patentamt - P.B. 5818 Patentlaan 2 NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl Fax: +31 70 340 - 3016	Bevollmächtigter Bediensteter  <b>Mayer-Martenson, E</b>  Tel. +31 70 340-4401 <div style="text-align: right;"> </div>

**I. Grundlage des Berichts**

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):

**Beschreibung, Seiten**

1-6 in der ursprünglich eingereichten Fassung

**Ansprüche, Nr.**

1-8 in der ursprünglich eingereichten Fassung

**Zeichnungen, Blätter**

1/3-3/3 in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um:

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung,      Seiten:
- ☐ Ansprüche,      Nr.:
- ☐ Zeichnungen,      Blatt:



# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/06795

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

*(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)*

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

## V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung
- |                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Neuheit (N)                    | Ja: Ansprüche 1-8   |
|                                | Nein: Ansprüche     |
| Erfinderische Tätigkeit (IS)   | Ja: Ansprüche       |
|                                | Nein: Ansprüche 1-8 |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ja: Ansprüche: 1-8  |
|                                | Nein: Ansprüche:    |

2. Unterlagen und Erklärungen:

**siehe Beiblatt**

**Zu Punkt V**

**Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

Es wird auf die folgende Dokumente verwiesen:

- D1: DE 11 59 574 B (SIEMENS REINIGER WERKE AG) 19. Dezember 1963 (1963-12-19)
- D2: US-A-4 781 175 (HAHN KARL W ET AL) 1. November 1988 (1988-11-01)
- D3: US-A-5 061 268 (FLEENOR RICHARD P) 29. Oktober 1991 (1991-10-29)

**V.1. Erfinderische Tätigkeit**

Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand der Ansprüche 1 und 7 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 33(3) beruht.

**V.1.1 Anspruch 1**

Das Dokument D1 wird als nächstliegender Stand der Technik gegenüber dem Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument):

*eine Anschlusseinrichtung (Sicherheitseinrichtung 3) für ein elektrochirurgisches Instrument (10), welches sowohl eine Gaszuführungsleitung (54) und eine Stromzuführungsleitung (51,52) aufweist, als auch ein Gehäuse (3) in welches die Gaszuführungsleitung mit der in dieser angeordneten Stromzuführungsleitung führt, eine Abzweigungseinrichtung (Fig.2, im Gehäuse 3 links unten) im Gehäuse (Sp.6, Z.42-44), über welches die Stromzuführungsleitung aus der Gaszuführungsleitung zur Bildung eines Gasanschlussendstückes und eines Stromanschlussendstückes geführt ist, und zwei an dem Gehäuse befestigte Stecker (Gehäuse 3 links oben, zwischen 6 und 8; 18) zur Verbindung mit einer Steckbuchse in einem Gerät oder zum Gerät führenden Anschlussleitungen, an die das Gasanschlussendstück und das Stromanschlussendstück gekoppelt ist, wobei ein Filter (9) innerhalb des Gehäuses im Gasanschlussendstück angeordnet ist (siehe Sp.2, Z. 29-48, Sp. 6; Z.36-44; Fig. 2,3);*

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher von der bekannten Anschlusseinrichtung dadurch, dass an den Stecker nicht nur das Gasanschlussendstück sondern auch das Stromanschlussendstück gekoppelt ist.

Die mit der vorliegenden Erfindung zu lösende Aufgabe kann somit darin gesehen werden, eine schnellere und einfachere Steckverbindung bereitzustellen.

Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung vorgeschlagene Lösung kann aus folgenden Gründen nicht als erfinderisch betrachtet werden (Artikel 33(3) PCT): die Einrichtung nach D1 weist unterschiedliche Anschlussstücke für Gas (zwischen Zuführungsleitung 6 und Reduzierventil 8 an Gehäuse 3; siehe Abb. 2) und Strom (18) auf. Der Anwender muss beim Aufbau der gesamten Einrichtung also zwei Steckverbindungen herstellen (plus zwei weitere für die Steuerungsanschlüsse 16a und b). Der Fachmann würde das als unhandlich ansehen und daher nach Lösungen für eine einfachere Verbindung suchen, wobei sowohl Gas- als auch Stromanschluss in einem Stecker vereint sind. Dieses wird in D2 offenbart (siehe Sp.13, Z.58; Fig. 11a,b). Er würde daher die zwei getrennten Anschlüsse von D1 in einem Stecker zusammenfassen und somit eine Einrichtung nach Anspruch 1 herstellen.

#### **V.1.2      Anspruch 7**

Die gleiche Begründung gilt entsprechend für den unabhängigen Anspruch 7. Nachdem Argon auch als Schutzgas fungieren kann, würde der Fachmann die Sicherheitsvorrichtung nach D1 auch für ein APC Instrument verwenden. Der Gegenstand des Anspruchs 7 beruht daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT).

Die abhängigen Ansprüche 2-6,8 enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit bzw. erfinderische Tätigkeit erfüllen. Die Gründe dafür sind die folgenden:

    Ansprüche 2,6: austauschbare Filter und Einmalinstrumente sind aus D3 bekannt (Sp.5, Z.21-26);

    Ansprüche 3-5: stellen übliche konstruktive Maßnahmen zur Lösung der gestellten Aufgabe dar;

    Anspruch 8:    APC Sonden sind im Stand der Technik allgemein bekannt;